

GE_GERICHTE ACJC/559/2016 vom 28. April 2016

GE Cour de justice, 2016-04-28, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ge_gerichte_ACJC_559_2016

FR: GE_GERICHTE ACJC/559/2016 du 28 avril 2016

IT: GE_GERICHTE ACJC/559/2016 del 28 aprile 2016

Erwägungen

E. 1.1

Lorsque le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, les actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle sont intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du représentant inscrit au registre ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège (art. 109 al. 3 LDIP).

En l'espèce, la mandataire inscrite au registre suisse pour les marques I_____ et P_____ est la société H_____, sise à _____ (GE). Ainsi, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître du présent litige.

E. 1.2

La Cour de justice est compétente à raison de la matière pour connaître, en qualité d'instance cantonale unique, des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ).

E. 1.3

L'action en nullité de la marque est un cas particulier d'action en constatation, qui entraîne la radiation totale ou partielle de l'enregistrement (cf. art. 35 let. c LPM). L'action en constatation de droit peut être intentée par toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation (art. 52 LPM). Cette action, qui a pour objet de résoudre de manière définitive une situation juridique contestée, ne peut être exercée que si le demandeur établit un intérêt digne de protection à la constatation immédiate. Il n'est pas exclu de prendre en considération un intérêt de fait (ATF 140 III 251 consid. 5.1). L'action peut être intentée par une personne qui démontre son intérêt à utiliser une désignation qui n'aurait pas dû être enregistrée au regard de l'art. 2 LPM (KILLIAS/DE SELLIERS, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n° 89 ad art. 52 LPM).

En l'espèce, il n'est pas contesté que les demanderesses ont un intérêt à agir, dans la mesure où la défenderesse les a mises en demeure de cesser d'utiliser notamment les signes I_____ et P_____.

L'action en nullité des marques est ainsi recevable.

E. 2

Les demanderesses concluent à l'irrecevabilité des pièces déposées par la défenderesse lors de l'audience du 11 novembre 2015.

- 9/16 -

C/8993/2014

E. 2.1

Après un double échange d'écritures, la cause est conclue, indépendamment de la tenue ou non, par la suite, de débats d'instruction. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux qui existaient avant la clôture de l'échange d'écritures, mais ne pouvant être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, sont admis aux débats principaux s'ils sont invoqués sans retard (art. 229 al. 1 let. b CP).

E. 2.2

En l'espèce, la défenderesse ne prétend pas que les conditions de l'art. 229 al. 1 let. b CPC seraient réalisées. Par ailleurs, elle n'explique pas pour quelle raison elle n'aurait pas pu obtenir l'attestation de U_____ avant le dépôt de sa duplique. Ainsi, les pièces nouvelles déposées par la défenderesse lors de l'audience du 11 novembre 2015 sont irrecevables. En tout état, elles ne sont pas déterminantes pour la solution du litige, étant rappelé que l'attestation mentionnée, comme d'ailleurs la défenderesse l'a admis elle-même lors des plaidoiries finales, n'a pas plus de valeur que de simples allégations de partie.

E. 3

Les demanderesses font valoir que les signes P_____ et I_____ sont dépourvus de caractère distinctif, d'une part, et doivent rester à la libre disposition des concurrents, d'autre part.

La défenderesse le conteste. Si elle admet que l'expression "montre L_____" est utilisée couramment en français dans le milieu de l'horlogerie, tel n'est pas le cas des signes P_____ et I_____, qui sont fantaisistes. Le terme "P_____" n'est jamais utilisé isolément par les concurrents, mais uniquement en combinaison avec d'autres éléments pour désigner des montres avec des qualités diverses. Ainsi, les deux marques ne sont pas descriptives.

E. 3.1

La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; son but est d'individualiser les prestations ainsi désignées et de les différencier des autres, de telle sorte que le consommateur puisse retrouver dans l'abondance de l'offre, un produit ou un service qu'il apprécie (art. 1 al. 1 LPM; ATF 122 III 382 consid. 1; ATF 122 III 469 consid. 5f).

L'art. 2 let. a LPM exclut de la protection légale les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marque pour les produits ou les services concernés. L'absence de force distinctive ou le besoin de libre disposition caractérise les signes du domaine public (arrêt du Tribunal fédéral 4A_434/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.1). Selon une pratique constante, les désignations décrivant notamment la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public. Les associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont cependant pas suffisantes pour admettre qu'une désignation appartient au

- 10/16 -

C/8993/2014 domaine public. Le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans efforts particuliers

d'imagination. Des expressions de la langue anglaise peuvent entrer en considération, pour autant qu'elles soient compréhensibles pour une partie non insignifiante du public suisse (ATF 129 III 225 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1).

Un terme impliquant une association d'idées peut être protégé en tant que marque si l'association ne vient pas immédiatement à l'esprit et suppose une certaine fantaisie (ATF 116 II 609 consid. 1c). Un mot appartenant à une langue étrangère peut être exclu de la protection, dès lors qu'il est aisément compréhensible ou reconnaissable comme descriptif des caractéristiques, des propriétés ou du but de la prestation à laquelle il s'attache (arrêt du Tribunal fédéral 4C.3/1999 du 18 janvier 2000 consid. 3a et 3c et les références citées).

Pour juger du caractère descriptif ou non d'une marque verbale, il faut considérer d'une part l'effet auditif, d'autre part l'effet visuel du ou des mots utilisés sur les destinataires du produit commercialisé sous cette marque. La jurisprudence attache cependant une importance prédominante au premier qui se grave mieux que le second dans le souvenir de l'acheteur moyen (ATF 120 II 144 consid. 3 b/aa). Ne doit cependant pas être attribué au domaine public tout signe qui est compréhensible d'une quelconque manière, mais seulement celui qui appartient réellement au vocabulaire de la communauté, parce qu'il est employé quotidiennement pour désigner des biens ou des services ou pour décrire leurs caractéristiques. Il faut se fonder sur la compréhension de l'acheteur moyen auquel s'adressent les produits ou les services concernés. Peut dès lors être enregistré, faute d'appartenir au domaine public, un signe qui ne constitue pas, aux yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés (ATF 131 III 127 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7403/2006 du 16 août 2007 consid. 4.1).

Bien que les deux aspects du domaine public soient indépendants l'un de l'autre, ils se recoupent souvent, les signes dépourvus de caractère distinctif devant en principe rester à la libre disposition des concurrents, et inversement. Des exceptions existent toutefois. Par exemple un terme inconnu des acheteurs concernés et, partant, pourvu des caractères distinctifs originaires peut être soumis à un besoin de libre disposition s'il est susceptible d'être utilisé actuellement ou à l'avenir par les concurrents comme désignation descriptive. Le motif d'exclusion lié à l'absence de caractère distinctif joue toutefois un rôle prépondérant dans la pratique, de sorte qu'il n'est plus nécessaire d'examiner l'existence d'un éventuel besoin de libre disposition si le signe est dépourvu de caractère distinctif (MEYER/FRAEFEL, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, n. 24 et n. 84 ad art. 2 LPM; Directives de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle en matière de marques, 2014, ch. 4.3).

- 11/16 -

C/8993/2014

E. 3.2

Bien qu'ils ne soient pas mentionnés à l'art. 2 LPM, les milieux intéressés jouent un rôle central pour déterminer si le signe pour lequel la protection est revendiquée se heurte à des motifs absolus d'exclusion. Suivant les motifs de refus, on se basera sur les personnes auxquelles s'adressent les produits ou les services concernés, les concurrents ou uniquement une partie de la population suisse. Le cercle de personnes à prendre en considération doit être établi de façon normative, sur la base des produits ou des services en cause qui sont à

définir selon des critères objectifs. Un signe doit être refusé à la protection dès qu'il existe un motif absolu d'exclusion pour une partie des milieux intéressés. Ainsi, si les produits désignés par une indication verbale s'adressent tant au consommateur moyen qu'au professionnel, il suffit qu'un de ces deux groupes d'acheteurs comprenne cette indication comme une référence descriptive pour qu'elle soit exclue de la protection. L'importance quantitative d'un groupe de personnes par rapport à d'autres n'est pas déterminante (MEYER/FRAEFEL, op. cit., n° 7 et 8 ad art. 2 LPM). Lors de l'examen du besoin de libre disposition, il y a lieu de se référer aux concurrents qui constituent les milieux intéressés auxquels on doit se référer pour apprécier ce besoin et savoir comment le signe est perçu (CHERPILLOD, Chronique, Propriété intellectuelle, in JdT 2014 II 205 p. 207).

L'existence d'alternatives ou de synonymes ne permet pas l'enregistrement d'un signe qui appartient au domaine public. Par ailleurs, pour les concurrents, les traductions d'un terme anglais en français, allemand ou italien ne constituent pas des alternatives équivalentes, les entreprises devant pouvoir utiliser ce terme dans toutes les langues officielles (MEYER/FRAEFEL, op. cit., n° 32 et note 109 ad art. 2 LPM).

E. 3.3

Selon la doctrine et la jurisprudence, l'impression d'ensemble se détermine, pour des marques verbales, en fonction de leur sonorité, de leur présentation graphique et de leur sens. La sonorité est caractérisée par le nombre de syllabes, le rythme de l'élocution et la suite des voyelles, tandis que la présentation graphique dérive avant tout de la longueur du mot et des particularités des caractères typographiques. Enfin, la première syllabe et la racine du mot de même que sa terminaison, attirent davantage l'attention que les syllabes intercalaires non accentuées (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1427/2007 du 28 février 2008 consid. 8).

E. 3.4

Dans l'examen d'une marque composée de plusieurs mots appartenant au domaine public, il convient de se fonder sur l'impression d'ensemble laissée par la combinaison des termes pour déterminer si la marque présente un caractère distinctif suffisant. Il est, en effet, possible que l'association de deux mots en eux-mêmes tirés du domaine public crée une désignation de fantaisie susceptible d'être protégée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.403/1999 du 16 février 2000 consid. 3a et

- 12/16 -

C/8993/2014 les références citées). Pour cela, il faut que les milieux intéressés perçoivent dans la combinaison davantage que la simple somme des deux termes appartenant au domaine public et qu'un effort de réflexion soit ainsi nécessaire pour y voir un renvoi descriptif (MEYER/FRAEFEL, op. cit., n° 40 ad art. 2 LPM).

E. 3.5

En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner à quel cercle de personnes s'adressent les marques contestées.

Même si les prix des montres commercialisées par la défenderesse sous la marque I_____ ne sont pas indiqués dans la présente procédure, il apparaît que celles-ci ne sont pas des articles de masse que l'on consomme quotidiennement et que le public achète avec une attention moindre. Au contraire, le public concerné apporte un certain soin lorsqu'il choisit de tels produits. Par ailleurs, les parties conviennent que les milieux intéressés comprennent

non seulement le grand public, mais également un cercle plus restreint comprenant des acheteurs qui disposent de connaissances spécialisées ou qui s'informent de manière approfondie avant d'acheter une montre, ainsi que l'ensemble des spécialistes qui entrent en contact avec les produits concernés dans le cadre de leur activité professionnelle (réponse du 2 avril 2015, allégués 37 à 39 et réplique du 10 juillet 2015, p. 26).

Le substantif anglais "P_____" signifie "BG_____" en français, "BH_____" en allemand et "BI_____" en italien. L'adjectif "R_____" est identique en français et en anglais et proche en allemand ("BJ_____") et en italien ("BK_____"). Comme le relève à juste titre la défenderesse, le substantif "P_____" est un terme anglais fréquemment utilisé dans les médias et proche de sa traduction et de ce fait largement compréhensible du grand public. Il en va de même du terme "R_____" . Le terme "BG_____" désigne, dans le langage courant, une chose cachée, secrète ou une chose étonnante, difficile à comprendre, à expliquer (cf. pièce 10 dem.). L'adjectif "R_____" signifie qui est répété deux fois, qui vaut deux fois (la chose désignée) ou qui est formé de deux choses identiques.

Cela étant, contrairement à ce que soutient la défenderesse, les signes P_____ et I_____ ne doivent pas être examinés isolément, mais en relation avec les produits de la classe pour lesquels ils sont enregistrés.

La défenderesse admet que le public dont l'activité professionnelle présente un lien avec les montres ainsi que le cercle de personnes nourrissant un intérêt pour le domaine des produits horlogers, dotées d'une connaissance et attention particulières, connaissent le concept de "montre L_____" , qui évoque pour elles une montre dotée de caractéristiques particulières invisibles. La défenderesse prétend cependant que ce public aurait conscience du fait que la dénomination "montre L_____" s'utiliserait exclusivement en langue française et ne saurait se traduire par le terme "P_____" (réponse du 2 avril 2015, p. 6). Cette dernière

- 13/16 -

C/8993/2014 opinion ne saurait être suivie. En effet, ce qui importe, pour des marques verbales, est l'impression d'ensemble, l'effet auditif ayant une importance prédominante et la première syllabe attirant davantage l'attention. Le terme "P_____" a la même racine que les mots français, allemand et italien. Par ailleurs, les adjectifs correspondant, que ce soit en anglais ("S_____"), en français ("N_____"), en italien ("BI_____") ou en allemand ("BJ_____") ont également la même racine. Ainsi, au moins deux cercles intéressés, confrontés au signe P_____, reconnaissent sans efforts particuliers d'imagination le rapport du produit avec les particularités de la montre L_____, telles qu'elles ont été définies dans la partie EN FAIT ci-dessus (let. C. a). En outre, contrairement à ce que soutient la défenderesse, certaines maisons horlogères utilisent le terme "P_____" pour décrire des modèles de montres de leur gamme présentant lesdites caractéristiques. Le fait que le même terme "P_____" soit utilisé par d'autres maisons horlogères pour décrire des modèles qui ne sont pas des "montres L_____" ne change rien à cette constatation. En outre, par son courrier du 16 octobre 2013, la défenderesse a mis en demeure les demanderesses de cesser d'utiliser non seulement le signe "I_____" , mais également les termes "R_____ Q_____" , "L_____" , "S_____ R_____ Q_____ T_____" , "R_____ Q_____" et "P_____ T_____" . Elle reconnaît ainsi que dans le domaine de l'horlogerie les substantifs et adjectifs dérivés de "BG_____" peuvent être utilisés indifféremment, en français et en anglais.

Il résulte des développements qui précèdent que le signe P_____ constitue une indication pouvant être utilisée dans le commerce en référence à la nature ou aux caractéristiques de montres.

L'adjonction du signe banal R_____ au signe P_____ ne permet pas à la seconde marque de la défenderesse d'acquérir un caractère distinctif concret suffisant. En effet, la combinaison des deux termes renvoie immédiatement à deux caractéristiques de la "montre L_____". Pour leurs modèles de "montres L_____ ", les maisons horlogères n'emploient pas la transparence de la même façon. Celle-ci peut donner l'impression que non seulement les aiguilles, mais aussi d'autres composants de la montre, lévitent dans le vide. En outre, la "montre L_____ " désigne aussi un modèle qui n'utilise pas (ou pas entièrement) la transparence, ou qui permet de lire l'heure sans aiguilles. Un modèle de "montre L_____ " peut comprendre deux (ou plusieurs) des caractéristiques précitées. D'ailleurs, la défenderesse elle-même utilise le signe I_____ pour des montres permettant de lire l'heure sans aiguilles grâce à deux disques tournant en 60 minutes pour le disque périphérique et en 12 heures pour le disque central. Ce (R_____) mécanisme dissimulé correspond à l'une des caractéristiques que peut présenter la "montre L_____ ". Il est intéressant d'observer que le modèle pour homme de la montre I_____ est analogue, visuellement, à la montre AW_____ P_____ T_____, dont il est admis qu'il s'agit d'une "montre L_____ " (pièce 8, 23 et 65 dem.). Les deux montres permettent de lire l'heure sans aiguilles.

- 14/16 -

C/8993/2014 Il résulte également de ce qui précède que les termes "P_____ " et "I_____ " doivent rester disponibles pour les concurrents, étant rappelé que le besoin de disponibilité ne se limite pas aux indications irremplaçables n'offrant aucune alternative. Par ailleurs, les traductions des termes anglais en français, allemand ou italien, tout comme l'utilisation de l'adjectif "S_____ " en lieu et place du substantif "P_____ " ne constituent pas des alternatives satisfaisantes pour les concurrents. Ceux-ci doivent pouvoir, dans le domaine de l'horlogerie, utiliser librement des termes (substantifs ou adjectifs) en langue anglaise.

En définitive, les signes P_____ et I_____ sont descriptifs pour des montres. L'action en constatation de la nullité de l'enregistrement des deux marques en question sera admise, dans la mesure où elle vise des produits d'horlogerie, à savoir les produits suivants de la classe 14 : horlogerie à savoir montres; montres- bracelets; instruments chronométriques; à savoir chronographes; chronomètres; appareils de chronométrage de manifestations sportives; pièces et accessoires de produits horlogers compris dans cette classe incluant notamment les bracelets de montres; boîtiers de montres; mouvements d'horlogerie; composants destinés à des mouvements d'horlogerie; cadrans; aiguilles; verres de montres; couronnes et boucles de montres; écrans et étuis pour l'horlogerie; boîtes et étuis de présentation pour montres. L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle sera invité à radier en partie l'enregistrement des deux marques (cf. art. 35 LPM).

E. 4

Les frais judiciaires seront arrêtés à 14'400 fr. (art. 95 al. 1 let. a, 95 al. 2, 96 CPC; art. 19 al. 3 et 6 LaCC; art. 13 et 17 RTFMC) et mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par les demanderesses, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera condamnée à verser à celles-ci 14'400 fr. à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).

La défenderesse sera par ailleurs condamnée à verser aux demanderesse la somme de 15'000 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 1 let. b, art. 95 al. 3 let. b, art. 96 CPC; art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 et 85 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

E. 5

En matière de droit de propriété intellectuelle, notamment en matière de nullité ou de violation de tels droits, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 72 al. 1, 74 al. 2 let b. LTR; art. 5 al. 1 let. a CPC). * * * * *

- 15/16 -

C/8993/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'action en constatation de la nullité de marques formée par A_____ et B_____ le 5 mai 2014 à l'encontre de C_____. Au fond : Constate la nullité des marques suisses I_____ n° 1_____ et P_____ n° 4_____ pour les produits suivants de la classe 14 : horlogerie à savoir montres; montres-bracelets; instruments chronométriques; à savoir chronographes; chronomètres; appareils de chronométrage de manifestations sportives; pièces et accessoires de produits horlogers compris dans cette classe incluant notamment les bracelets de montres; boîtiers de montres; mouvements d'horlogerie; composants destinés à des mouvements d'horlogerie; cadrans; aiguilles; verres de montres; couronnes et boucles de montres; écrins et étuis pour l'horlogerie; boîtes et étuis de présentation pour montres. Invite l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle à radier l'enregistrement des marques I_____ n° 1_____ et P_____ n° 4_____ pour les produits suivants de la classe 14 : horlogerie à savoir montres; montres-bracelets; instruments chronométriques; à savoir chronographes; chronomètres; appareils de chronométrage de manifestations sportives; pièces et accessoires de produits horlogers compris dans cette classe incluant notamment les bracelets de montres; boîtiers de montres; mouvements d'horlogerie; composants destinés à des mouvements d'horlogerie; cadrans; aiguilles; verres de montres; couronnes et boucles de montres; écrins et étuis pour l'horlogerie; boîtes et étuis de présentation pour montres. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 14'400 fr., les met à la charge de C_____ et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne C_____ à verser à A_____ et B_____ la somme de 14'400 fr. à titre de frais judiciaires et 15'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

- 16/16 -

C/8993/2014

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.